平成２７年６月２４日判決言渡

平成２６年（行ケ）第１０２３０号　審決取消請求事件

口頭弁論終結日　平成２７年４月２７日

判　　　　　決

原　　　　告	X
訴訟代理人弁護士	松　本　　　司
同	田　上　洋　平
被　　　　告	セキ工業株式会社
訴訟代理人弁護士	北　山　元　章
同	植　松　祐　二
同	清　水　扶　美
同	大　澤　久　志
訴訟代理人弁理士	前　田　　　弘
同	竹　内　　　宏
同	河　部　大　輔

主　　　　　文

１　特許庁が無効２０１３－８００１４５号事件について平成２６年９月９日にした審決を取り消す。

２　訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第１　請求

主文と同旨

第２　事案の概要

１　特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により容易に認められる事実。）

原告は，平成８年１２月２８日に出願され（特願平８－３５９９１３号），平成１４年５月２４日に設定登録された，発明の名称を「プロジェクションナットの供給方法とその装置」とする特許第３３０９２４５号（以下「本件特許」という。請求項の数は４である。）の特許権者である（なお，原告は，平成２４年８月１日付けで訂正審判請求（訂正２０１２－３９００９９号）をし（以下「本件訂正」という。），同月２８日付けで訂正認容審決がなされた。）。

被告は，平成２５年８月１日，特許庁に対し，本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は，上記請求を無効２０１３－８００１４５号事件として審理をした結果，平成２６年９月９日，「特許第３３０９２４５号の請求項１ないし４に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本を，同月１９日，原告に送達した。

原告は，平成２６年１０月１５日（訴状受付日），上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。

２　特許請求の範囲の記載（甲５０）

本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし４の記載は，以下のとおりである（以下，同請求項１に記載された発明を「本件発明１」のようにいう。また，本件発明１ないし４を併せて「本件発明」といい，本件訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。）。

「【請求項１】円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させ，その後，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式のものにおいて，パーツフィーダに設置した計

測手段により正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除して正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットだけを通過させ，ガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されており，ストッパ面に位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを供給ロッドの進出時にそのガイドロッド先端部で弾き飛ばすことを特徴とするプロジェクションナットの供給方法。

【請求項２】円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させ，その後，供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式のものにおいて，正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段をパーツフィーダの送出通路に設置し，ストッパ面に位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクションナットを供給ロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばすガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクションナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されていることを特徴とするプロジェクションナットの供給装置。

【請求項３】請求項２において，ストッパ面に当たって一時係止されている正規寸法のプロジェクションナットのねじ孔軸心とガイドロッドの軸心とが同軸とされていることによりプロジェクションナットの所定位置が設定されていることを特徴とするプロジェクションナットの供給装置。

【請求項４】請求項３において，計測手段は送出通路に閉断面状の形態で設置され，プロジェクションナットの高さあるいは幅が正規寸法またはそれ以下

のものだけを通過させる構造とされていることを特徴とするプロジェクションナットの供給装置。」

３　審決の理由

審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。その要旨は，①甲第１号証の１（平成２５年１月１６日付け事実実験公正証書）に示されたナットフィーダ（以下「本件ナットフィーダ」という。）と，本件特許出願前の平成５年に製造され，同年１２月に被告に公然と譲渡された株式会社電元社製作所（以下「電元社」という。）製ナットフィーダ（以下「平成５年製ナットフィーダ」という。）とは同一であり，本件発明２は，本件ナットフィーダに基づいて認定できる発明（以下「公然実施発明２」という。）と同一であるから，本件発明２は，特許法２９条１項２号の規定に該当する，②本件発明３は，公然実施発明２及び周知・慣用の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，③本件発明４は，公然実施発明２，実願昭５９－３８４７９号（実開昭６０－１５１８２１号）のマイクロフィルム（甲１６）に記載された事項（以下「甲１６事項」という。）及び周知・慣用の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，④本件発明１は，本件ナットフィーダに基づいて認定できる発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明３，４及び１はいずれも特許法２９条２項の規定に該当する，というものである。

第３　原告の主張

審決には，本件発明２の新規性の有無の認定判断に関し，本件ナットフィーダの送給装置の公然実施の認定の誤り（取消事由１）及び一致点・相違点の認定の誤り（取消事由２）があるほか（したがって，本件発明２の新規性の有無に関する認定判断を前提とする本件発明３，４及び１の認定判断にも誤りがある。），本件発明４の進歩性の有無の認定判断に関し甲１６事項の認定の誤り（取消事由３）があり，これらの誤りはいずれも審決の結論に影響するもので

あるから，審決は違法として取り消されるべきである。

1　取消事由１（本件ナットフィーダの送給装置の公然実施の認定の誤り）

審決は，本件ナットフィーダの送給装置（以下「本件ナットフィーダ送給装置」という。）と平成５年製ナットフィーダの送給装置との同一性の判断において，①ナットフィーダ送給装置は，ナットフィーダ本体と送給チューブ等のチューブ類のみにより接続され容易に分離可能であるところ，本件ナットフィーダ送給装置は，平成５年製ナットフィーダのナットフィーダ本体とセットで譲渡されたものか否か，②本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルは交換可能なものであることは両者に争いがないところ，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルは，被告が譲り受けた後，交換されたものか，③本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとその先端のガイドロッドは螺合されている可能性があるところ，本件ナットフィーダ送給装置のガイドロッドは，被告が譲り受けた後，交換されたものか，について検討する必要があるとした。その上で，審決は，①について，本件ナットフィーダ送給装置は，平成５年製ナットフィーダのナットフィーダ本体とセットで譲渡されたものであると推認できる，②について，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルは，被告が譲り受けた後，交換されていないものと推認でき，その同一性を肯定できる，③について，本件ナットフィーダ送給装置のガイドロッドは，被告が譲り受けた後，交換されていないものと推認でき，その同一性を肯定できる，とし，本件ナットフィーダ送給装置と平成５年製ナットフィーダの送給装置とが同一である旨認定した。

しかし，審決は，上記認定をするに当たり，以下の各点において認定判断を誤っている。したがって，審決の上記認定は誤りである。

(1)　電元社による発明（甲４０）とガイドの構成について

審決は，本件ナットフィーダの先端のガイドロッドは交換されていないものと推認できると認定判断した。

しかし，本件ナットフィーダのガイドロッド先端の「ガイド」は，ナットを串刺しする長さである（判決注。ここで原告の主張する「ガイドロッド」と「スピンドル」は同義であり，「ガイド」と「ノーズピン」も同義であると解される。）。これに対し，平成５年製ナットフィーダは電元社の発明（特公昭５６－１０１３４号。甲４０。以下「電元社発明」という。）の実施品であるところ，電元社発明は，電元社発明の課題解決方法や先行特許発明（特公昭４９－２２７４７号）を回避する必要性から，ガイドがナットを串刺しする長さを有する構成を採用していない。したがって，本件ナットフィーダのガイドロッド先端の「ガイド」の構成は，平成５年製ナットフィーダが採用していたはずの電元社発明の構成と整合しない。

そうすると，本審決の上記認定は誤りであり，本件ナットフィーダが被告による購入時と同じものか否かについて，少なくとも，後に先端のガイドロッドは交換されたのではないかという疑義が生ずる。

(2)　①について

ア　チューブ接続管から導かれる事実認定の誤り

審決は，本件ナットフィーダの送給装置のチューブ接続管に，Ｍ１０用ナットフィーダ本体の銘板の製造番号「６１３２」と下三桁が整合する番号が刻印され，Ｍ１０ナット用である点も整合する記号「Ｍ１０」が刻印されていると認定し，本件ナットフィーダの送給装置は，平成５年製ナットフィーダ本体とセットで譲渡されたそのものである蓋然性が極めて高いと認定判断した。

しかし，上記事実から導かれるのは，本件ナットフィーダ送給装置のチューブ接続管は，平成５年製ナットフィーダの送給装置におけるチューブ接続管と同一性があるということにすぎない。そして，スピンドルないしノーズピンを交換するためにチューブ接続管を交換する必要はないから，チューブ接続管は元のものを用いつつ，スピンドルないしノーズピンが交

換された可能性は否定できない。

イ　エアシリンダーに関する事実認定の誤り

審決は，本件ナットフィーダ送給装置のエアシリンダーにはラベルが一部欠けた状態で残っており，そのラベルには「ＫＤ／／ＣＹＬＩＮＤＥＲ」等の表示があり，そのうち「ＫＤ」は二重書きデザインの角張った書体であると認定し，ＣＫＤ株式会社のロゴは，平成７年１０月までは，二重書きデザインの角張った書体であったから，本件ナットフィーダ送給装置が平成７年１０月以前に製造されたと認定した。

しかし，実際にどのようにＣＫＤ株式会社のロゴが変更されたかは必ずしも明らかではない。また，平成７年１０月に，ＣＫＤ株式会社が販売する製品に付された全てのラベルのロゴが，二重書きデザインの角張った書体から変更されたことを示す証拠もない。

仮に，ＣＫＤ株式会社のロゴが，平成７年１０月までは，二重書きデザインの角張った書体であったとしても，本件ナットフィーダ送給装置のエアシリンダーが平成７年１０月以前に販売されたものである事実が導かれるにすぎず，本件ナットフィーダ送給装置のエアシリンダーが平成５年製ナットフィーダの送給装置に用いられたものであるか否かは必ずしも明らかではない。まして，スピンドルやノーズピンは取り外し可能なのであるから，平成５年製ナットフィーダの送給装置において，エアシリンダーは元のものを用いつつ，スピンドルないしノーズピンが交換された可能性は否定できない。

(3)　②及び③について

ア　ロックナットの傷跡に関する証拠評価の誤り（②）

審決は，「スピンドルを固定しているロックナットは締付方向の傷痕のみで，取り外す方向の傷痕は発生していないと判断できる」との独立行政法人国立高等専門学校機構呉工業高等専門学校機械工学分野Ａ教授（以下

「Ａ教授」という。）作成の調査報告書の記載（甲３５）によれば，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルは，被告が譲り受けた後，交換されていないものである蓋然性が高いとするとともに，機械部品の交換は消耗品のみ行うのが通常であって，消耗品であるスピンドルと共に消耗品でないロックナットまでも交換する可能性は低い，などと認定判断した。

しかし，スピンドルを交換する際に，ロックナットも新品に交換したとすれば，取り外す方向の傷痕がないのは当然である。また，上記認定判断は，被告が，本件特許を無効とする証拠を得るため，本来のものとは形状の異なるスピンドルをあえて用いてスピンドルの交換をした可能性を検討していない。

イ　擦過痕に関する証拠評価の誤り（②及び③）

審決は，検証調書（甲４７）の写真１９において撮影されているスピンドルの擦過痕から，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルが少なくとも数年間使用されたことを推認できる旨判断した。

しかし，上記擦過痕から推認できるのは，当該スピンドルがナットフィーダにおいて繰返し使用されたという事実のみにすぎないから，これによってスピンドル交換の可能性が排除されると考えるのは誤りである。また，審決は，上記写真にて撮影されたノーズピンの擦過痕と，スピンドルの擦過痕について，痕の性状及び方向並びに周方向の位置が類似しているから，同じ使用期間の間に生じたものと考えるのが合理的であるとし，ノーズピンは，被告が譲り受けた後，交換されていない蓋然性が高いと判断した。

しかし，仮に，被告において，本件特許を無効とするための証拠を得る目的で，ノーズピンを本来の形状とは異なる形状のものに交換したとすると，スピンドルと同程度に摩耗している使用済みのノーズピンを用いるはずであるし，痕の性状及び方向並びに周方向の位置が一致するように，ス

ピンドルに螺合するはずである。審決は，被告が，ノーズピンを購入時と異なるものに交換した可能性を検討していないのであって，上記判断も誤りである。

(4)　被告代表者の尋問に関する評価の誤り

審決は，被告代表者Ｂ（以下「Ｂ」という。）の当事者尋問には，送給装置を入れ替えていないこと，スピンドルを交換していないこと，及びノーズピンを交換していないことと矛盾するような陳述はみられなかったと認定した。

しかし，Ｂの陳述には，不自然・不合理な点がみられる上，平成５年製ナットフィーダの使用期間や一部の部品の交換に至った経緯などの重要な事項においてすら誤りが見られるのであるから，これを信用することはできない。

(5)　説明書の記載及びヒンジ板の相違について

本件ナットフィーダのストッパーの取付け位置が，取扱説明書（甲１の１添付の資料１）と異なっており，この点からも，本件ナットフィーダ送給装置と平成５年製ナットフィーダの送給装置が同一であるなどと認定することはできない。

また，送給チューブ及びヒンジ板が購入当初のものから交換されているという事実は，他の部材，特に消耗部材であるスピンドル及びノーズピンも交換されていることを強く推認させる。

２　取消事由２（一致点・相違点の認定の誤り）

審決の公然実施発明２の認定のうち，少なくとも，「スピンドルのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式のものにおいて」の構成を備えるとの認定は誤りである。

すなわち，本件ナットフィーダ送給装置は，電元社発明の実施品であり，永

久磁石方式を採用するものであって，正規寸法よりも小さいナットが目的箇所に供給されることがある。これに対し，本件発明２の「正規寸法よりも小さいナットに対してガイドロッドの先端部が確実に干渉して弾き飛ばしがなされ，信頼性の高い作動が実現する。」（本件明細書【００１５】）との効果は，電元社発明の採用する永久磁石方式では生じ得ない効果である。

そうすると，公然実施発明２は「スピンドルのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式のものにおいて」との構成を備えていない。

以上に鑑みると，本件発明２と公然実施発明２の相違点として，「本件発明２は供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式を備えるのに対し，公然実施発明２は，永久磁石方式によりプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式である点。」が存在しているというべきであるから，審決の一致点・相違点の認定は誤っている。

３　取消事由３（甲１６事項の認定の誤り）

審決は，甲第１６号証には，「プロジェクションナット用パーツフィーダーにおいて，チェックゲージは送出通路に門型の形状で設置され，プロジェクションナットの高さが規定値以下のものだけを通過させる構造とされていること。」が記載されている旨認定した。

しかし，甲第１６号証には「正規寸法よりも小さいプロジェクションナット」についての記載は一切なく，それゆえ「正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段」としての機能を有することについては記載も示唆も一切存在しない。つまり，甲第１６号証はナットの表裏選別の発明であって，異状寸法のナットを排除することに関する発明ではないのである。

したがって，甲第１６号証の記載に接した当業者が，「正規寸法あるいはそ

れ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段」が開示されていると理解することはない。

よって，審決の上記認定は誤りである。

第４　被告の反論

１　取消事由１（本件ナットフィーダの送給装置の公然実施の認定の誤り）について

以下のとおり，本件ナットフィーダ送給装置と平成５年製ナットフィーダの送給装置との同一性を肯定した審決の認定判断に誤りはない。

(1)　電元社による発明（甲４０）とガイドの構成について

本件ナットフィーダが電元社発明をそのまま実施したものかは不明である。仮に，実施品であったとしても，特許明細書及び図面の記載と本件ナットフィーダのガイドの長さが合致しなければならないものではない。

また，本件ナットフィーダの構成が電元社発明の課題解決方法と矛盾するものではない。

さらに，原告主張に係る先行特許の特許権の存続期間の満了日は，平成元年６月１１日であり，同特許権は，本件ナットフィーダが製造された平成５年１１月以前に消滅している。

しかも，本件ナットフィーダに関する電元社に対する弁護士会照会（甲３７）の照会事項２(4)に対する回答において，電元社は「弊社製品には，スピンドルの先端長さは，照会事項記載のＭ１０ナットを使用した場合，Ｍ１０ナットを貫通し反対側に突き抜けるほどの長さを備えております。」と明言している。

したがって，本件ナットフィーダにおいて，その「ガイド」が製造当初からナットを「串刺し」する長さを有していたものといえる。

(2)　①について

ア　チューブ接続管から導かれる事実認定の誤りについて

仮に，ノーズピンを備えたスピンドルを譲渡時と異なるものに交換したり，そのスピンドルをエアシリンダーと共に譲渡時と異なるものに交換したりすると，チューブ接続管の下端部（ガイドシリンダの先端部）に位置決めされるナットとスピンドルの芯がずれ，その結果，作動不良を生ずる懸念が出てくる。したがって，そのようなスピンドルないしエアシリンダーの交換はできるだけ避けるのが通常である。

そもそも，スピンドルをノーズピンと共に１８０度反転させ，摩耗を生じていない面を出すと作動不良が解消されるから，作動不良が生じた場合であっても，スピンドルないしノーズピンを交換する必要はない。

さらに，スピンドルは，エアシリンダーのロッドにねじ結合され，そのねじ結合のゆるみを防止するロックナットがスピンドルに締め付けられており，スピンドルを交換するにはロックナットをゆるめる必要があるところ，Ａ教授による調査報告書（甲３５）によれば，ロックナットには締付方向の傷痕のみで，取り外す方向の傷痕がないということであり，スピンドルは被告譲受後に交換されていない蓋然性が高いという結果になっている。

イ　エアシリンダーに関する事実認定の誤りについて

ＣＫＤ株式会社は，平成７年１０月に現行のものである新ロゴを制定し，銘板についても同時期より新ロゴを使用しているから，審決の判断に誤りはない。

また，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドル及びノーズピンが平成５年製ナットフィーダの送給装置のものであることは，電元社に対する弁護士会照会の回答（甲３７）によっても裏付けられている。

(3)　②及び③について

ア　ロックナットの傷跡に関する証拠評価の誤り（②）について

前記(2)アのとおり，スピンドルの交換をしたことを推認させる事情は

存在しない。また，弁護士会照会（甲３７）においても，電元社からスピンドルの形状が異なる旨の回答はない。

したがって，審決の認定に誤りはない。

イ　擦過痕に関する証拠評価の誤り（②及び③）について

審決は，検証調書（甲４７）の写真１９の擦過痕のみならず，被告が平成５年末に平成５年製ナットフィーダを購入したこと，平成１１年１月にプレス事業を売却したこと，プレス加工事業以外にナットフィーダを使用する事情が見当たらないこと，並びに，Ｂの陳述書及びＢ本人尋問の内容を併せ考えて，スピンドルの使用期間を推認しているのであり，その判断に誤りはないというべきである。

また，原告は，被告がノーズピンを本来の形状とは異なる形状のものに交換した旨主張するが，「本来の形状」がどのような形状のものであるかは不明である。

さらに，ノーズピンをスピンドルと同程度に摩耗している使用済みのノーズピンに交換するとしても，ノーズピンの傷痕とスピンドルの傷痕の「周方向の位置」が一致するようにすることは困難である。

しかも，平成５年製ナットフィーダの取扱説明書（甲１の１添付の資料１）では，スピンドルについて消耗品として予備品を用意することが推奨されているものの（同取扱説明書１６頁），それと螺合されるノーズピンに関しては記載がないことからすれば，ノーズピンはスピンドルと一体に扱われるものであり，ノーズピンのみをスピンドルとは別に交換することが通常であるとも考えられない。

(4)　被告代表者の尋問に関する評価の誤りについて

Ｂの尋問の内容について何ら不自然な点はなく，審決の判断に誤りはない。

(5)　説明書の記載及びヒンジ板の相違について

本件ナットフィーダ送給装置のストッパーは，平成５年製ナットフィーダの出荷時点で取り付けられていた「ＰＦＣ－００２３」のナットストッパーであり，別のストッパーには交換されてはいない。なお，取扱説明書（甲１の１添付の資料１）は，平成５年製ナットフィーダ用として個別に作成されたものではなく，電元社製のあらゆる種類のナットフィーダ共通のものとして作成されたものであるから，本件ナットフィーダ送給装置と上記取扱説明書との間に齟齬があったとしても，本件ナットフィーダ送給装置が平成５年製ナットフィーダの送給装置と異なることの根拠とはならない。

また，ヒンジ板や送給チューブが交換されているという事実は，スピンドル及びノーズピンが交換されているか否かとは無関係であり，スピンドル及びノーズピンが交換されたことを推認させるものではない。

２　取消事由２（一致点・相違点の認定の誤り）について

本件ナットフィーダ送給装置においては，ノーズピンの外径が正規寸法のナットのねじ孔内径よりもわずかに小さく設定してあるので，ノーズピンが正規寸法よりも小さいナットのねじ孔に入らない結果，ノーズピンの先端部がその正規寸法よりも小さいナットに干渉し，そのナットが弾き飛ばされる。ナットがスピンドル本体の先端に吸着されることがあるとしても，ノーズピンの先端に吸着されることはないのであるから，正規寸法よりも小さいナットが目的箇所に供給されることがあるという原告の主張は失当である。

また，本件明細書には，本件発明２が永久磁石方式を含まないことを示唆する記載はない。

したがって，公然実施発明２が本件発明２の構成「供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式において」を備えていると認定した審決に誤りはない。

３　取消事由３（甲１６事項の認定の誤り）について

甲第１６号証におけるチェックゲージ１０は，ナットＮの表裏を判定するものであるが，「正規寸法よりも大きいプロジェクションナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクションナットを通過させる計測手段」としての機能も果たし得る。

なお，原告は，甲第１６号証はナットの表裏選別の発明で，異状寸法のナットを排除することに関する発明ではないとも主張するが，その一方で，特許権侵害差止等請求事件（大阪地方裁判所平成２４年（ワ）１０７４６号。以下「別件訴訟」という。）においては，表裏選別か，異状寸法の排除かなどの発明の主観的な意図・目的は考慮される余地がないと主張していたのであり（上記事件第１準備書面第１の３(1)），本件における上記の原告主張は，原告自身の過去の主張と矛盾している。

第５　当裁判所の判断

当裁判所は，原告主張の取消事由１は理由があるから，その余の点について判断するまでもなく，審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は，以下のとおりである。

１　審決は，本件発明が，出願当時公然実施されていた発明と同一である（あるいは，公然実施されていた発明から容易に想到することができる）として本件特許を無効とした。そして，取消事由１において問題となっているのは，審決の上記判断の前提となった，「本件ナットフィーダと出願当時の公然実施品である平成５年製ナットフィーダは同一であるから，本件ナットフィーダ（本件ナットフィーダ送給装置も含む。）は，本件特許出願当時の公然実施品であったと認められる。」との判断が正しいかどうかであり，特に，両者のスピンドルとノーズピンが同一であって，スピンドルの先端に取り付けられたノーズピンが，ナットを貫通する長さを有する構成になっているとの判断が正しいかどうかが問題となる。

ところで，本件特許に新規性ないし進歩性欠如の無効事由が存することは，

本件特許が無効であると主張する側が立証すべき事柄であるから，その前提となる「本件ナットフィーダと平成５年製ナットフィーダが同一であること。」についても，本件特許が無効であると主張する側が立証責任を負うべきである。したがって，この点の立証が尽くされたと判断される場合に初めて，特許無効の判断をすることができる筋合いとなるが，この点を検討するのに当たっては，次の点を考慮する必要があると思われる。

まず，平成５年製ナットフィーダについては，その構造や構成を直接認定する根拠となるような図面等の証拠は存在しない（取扱説明書（甲１の１添付の資料１）は，被告も自認するとおり，平成５年製ナットフィーダ用として個別に作成されたものではなく，電元社製のあらゆる種類のナットフィーダ共通のものとして作成されたものであるから，これを直接の根拠として，平成５年製ナットフィーダの構造や構成を認定することはできない。）。そのため，間接事実に基づいて，現存する本件ナットフィーダと平成５年製ナットフィーダが同一かどうかを判断しなければならないことになる。

しかし，この同一性の認定に当たっては，次のような問題点が存することを考慮する必要がある。第１に，本件ナットフィーダは，ナットフィーダ送給装置（本件ナットフィーダ送給装置）のスピンドル先端に付けられたノーズピンが，ナットを「串刺し」にして貫通する長さを有する構成（以下「串刺し方式」という。）になっている（甲１の１，４７）。これに対し，平成５年製ナットフィーダを製作したのは電元社であるところ，電元社は，もともと，電元社発明（昭和５１年出願。甲４０）の実施品としてナットフィーダの製造を始めた可能性がある。そして，電元社発明は，串刺し方式の場合の，ナットが串刺しロッドを回転しながらすべり落ちるために生じる降下速度のばらつきの問題を解消すべく，ナットをロッドで串刺しにして保持する代わりに，磁石で吸着して保持することを特徴としていた（これを「磁石吸着方式」という。）のであるから，電元社がもともと製造していたナットフィーダも，串刺し方式では

なく，磁石吸着方式を採用していた可能性があることは否定できない（当初は，磁石吸着方式を採用していたとまで認定することはできないが，電元社の当初の製品がどのような構造や構成を持つものであったかを認めるに足りる証拠はない以上，その可能性を排除することはできないという趣旨である。）。このように，本件ナットフィーダと電元社がもともと製造していたナットフィーダとは，異なる構成であった可能性を否定することができないのであって，このことは本件ナットフィーダと平成５年製ナットフィーダも異なる構成であった一般的可能性を否定することができないことを意味する（平成５年以前に構成を変更した可能性もあるが，変更時期や変更内容を認定するに足りる的確な証拠はない。）。第２に，平成５年製ナットフィーダは，平成５年１２月に購入され，平成１０年末まで使用された後は，使用されないまま被告社内において保管されていたものであるが，その間に，その部品の一部であり，使用時には存在していたヒンジカバー，キックバネ及びチューブがなくなるなどしていたことが認められる（甲１の１，甲４８。なお，この点については，後記の２⑵ウも参照。）。このように，平成５年製ナットフィーダは，その使用が停止されてから，平成２５年１月にその形状等の確認が行われる（甲１の１）まで，約１５年間も使用されないまま放置されていた上（その間，使用価値のなくなった機械が厳重に管理されていたとは到底考えられない。），その部品の一部が実際に紛失するなどしてしまっているのであるから，平成５年製ナットフィーダが，その同一性を完全に保持したまま保管されていた（したがって，本件ナットフィーダと完全に同一である）と認定することができないことは明らかである。そうであるとすると，他の部品も，失われるなどした一般的可能性があることは否定できない。

したがって，平成５年製ナットフィーダと本件ナットフィーダが同一かどうかを判断するのに当たっては，以上のような事情を考慮してもなお同一といえるだけの証拠や根拠があるかという観点からの検討が必要であると考えられる

ところ，次項において説示するとおり，本件審決には，少なくとも，スピンドル交換の可能性はない（したがって，平成５年製ナットフィーダと本件ナットフィーダのスピンドルは同一である）と判断した点において，誤りがあったと考えざるを得ない。

２　スピンドルの交換の有無に関する審決の認定判断について

(1)　審決は，①Ａ教授が「スピンドルを固定しているロックナットは締付方向の傷痕のみで，取り外す方向の傷痕は発生していないと判断できる」との所見を示しており（甲３５），機械部品の交換は消耗品のみ行うのが通常であって，消耗品であるスピンドルと共に消耗品でないロックナットまでも交換する可能性は低いこと，②被告が，遅くとも昭和４４年以降，プレス加工を業として行っており（甲２７），平成５年末に，電元社から平成５年製ナットフィーダを購入したが，平成１１年１月に，プレス加工事業を売却したという経緯に加え，被告がプレス加工事業以外にナットフィーダを使用する事情が見当たらないことや，Ｂの陳述内容を併せ考えると，被告は平成５年末に平成５年製ナットフィーダを購入した後，約５年間のみ平成５年製ナットフィーダを使用していたものと考えることができるところ，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの本体先端付近の裏側面に平面状の擦過痕が存在しており，その擦過痕の状況からして，上記スピンドルは少なくとも数年間使用されたことが推認されることからすれば，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルは，電元社からの購入後，その使用停止まで継続して使用されていたもので，交換されたとは考え難いこと，③Ｂの当事者尋問に，スピンドルを交換していないことと矛盾するような陳述はみられなかったことを根拠として，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルは，被告が譲り受けた後には交換されていないものと推認することができるとして，平成５年製ナットフィーダのスピンドルと本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの同一性を肯定している。

(2)ア　しかし，①については，Ａ教授の前記(1)の見解を前提としても，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルを固定するロックナットについて，一度締め付けられた後取り外されたことがないことが示されるにすぎないのであって，スピンドルがロックナットと共に交換されていれば，審決の判断が成り立たなくなることは明らかである。

また，審決の述べるように，機械部品の交換は消耗品のみ行うのが通常であって，消耗品であるスピンドルと共に消耗品でないロックナットまでも交換する可能性は低いといえるとしても，それはあくまでも，通常の業務が行われている中では交換の可能性が低いというにとどまり，そのことから直ちに，上記ロックナットが交換されてはいないと断定することは困難である。まして，前記１において指摘した諸事情，すなわち，機械の長期間の放置やその間における一部部品の紛失，平成５年製ナットフィーダと本件ナットフィーダとでは，スピンドル（及びノーズピン）の構成に違いがある可能性を否定できないことなどといった事情を考慮してもなお，スピンドルの同一性を肯定する根拠となし得るものではない。

したがって，①の事実をもって直ちに，平成５年に被告が電元社から購入した平成５年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることの根拠とすることはできない。

イ　②についても，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの本体先端付近の裏側面に平面状の擦過痕が存在していることからは，当該スピンドルがナットフィーダにおいて繰り返し使用されたことが認定できるにとどまり，上記スピンドルが少なくとも数年間使用されたことが推認されるとまではいい難い。まして，上記の事実は，上記スピンドルが，どのナットフィーダに取り付けられて使用されていたのかについては，何ら示唆を与えるわけではない。

そして，被告が平成５年末に平成５年製ナットフィーダを購入した後，約５年間のみ平成５年製ナットフィーダを使用していたとの事実を前提としても，それは，せいぜい，上記スピンドルの使用期間と，平成５年製ナットフィーダの使用期間とが一致する可能性がある（あるいは，使用期間に矛盾は生じない）ということを意味するだけで，そのことから直ちに，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルが購入当初から本件ナットフィーダ送給装置に取り付けられていたことが裏付けられるものでもない。

このことに，前記１で指摘した諸点を併せ考えると，②の事実をもって直ちに，平成５年に被告が電元社から購入した平成５年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることの根拠とすることはできないというべきである。

ウ　③についても，Ｂは，購入以後，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルを交換したことはない旨陳述ないし供述する（甲１２，４８）ものの，本件ナットフィーダのメンテナンスの記録等，上記陳述ないし供述を裏付ける客観的証拠の提出はなく，上記陳述ないし供述のみをもって直ちに，平成５年に被告が電元社から購入した平成５年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることを認定することはできない。

さらに，審判におけるＢの供述（甲４８）によれば，本件ナットフィーダは，使用しなくなった後は，工場の中二階にビニールの袋をかぶせて保管していた（甲４８・０４６）というのであるが，本件ナットフィーダの本体と送給装置の保管方法について判然としない部分もあること（甲４８・０５１ないし０５３），使用時には存在していたヒンジカバー，キックバネ及びチューブがなくなっていたりし（甲１の１，甲４８・０５８，０９４，１６２），その理由について，Ｂの認識（甲４８・１２６）と被告Ｃ取締役の認識（甲１の１・６頁）に食い違いが見られること，使用当

時は動いていたシリンダーが破損していること（甲４８・０６２，０６３）などに照らすと，本件ナットフィーダの保管状況には判然としない部分があるというほかなく，このことも，Ｂの供述，ひいては本件ナットフィーダの送給装置と平成５年に被告が電元社から購入した平成５年製ナットフィーダの送給装置との同一性について疑問を生じさせる事情であるということができる。

したがって，③のＢの陳述ないし供述をもって直ちに，平成５年に被告が電元社から購入した平成５年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることの根拠とすることはできない。

エ　そうすると，審決の挙げた前記①ないし③の事情から，平成５年に被告が電元社から購入した平成５年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることを認定することはできない。

オ　なお，審決は，①本件ナットフィーダの送給装置のチューブ接続管に，Ｍ１０用ナットフィーダ本体の銘板の製造番号「６１３２」と下三桁が整合する番号が刻印され，Ｍ１０ナット用である点も整合する記号「Ｍ１０」が刻印されていることからすると，本件ナットフィーダの送給装置は，ナットフィーダ本体とセットで譲渡されたと考えられること，②本件ナットフィーダ送給装置のエアシリンダーにはラベルが一部欠けた状態で残っており，そのラベルには「ＫＤ／／ＣＹＬＩＮＤＥＲ」等の表示があり，そのうち「ＫＤ」は二重書きデザインの角張った書体で書かれているところ，エアシリンダーの製造会社であるＣＫＤ株式会社のロゴは，平成７年１０月までは，二重書きデザインの角張った書体であったから，本件ナットフィーダ送給装置も平成７年１０月以前に製造されたものと推認できることなどをも同一性肯定の根拠としている。しかし，スピンドルは，

本件ナットフィーダ送給装置のチューブ接続管やエアシリンダーとは別に交換することができる以上，上記①，②の点は，スピンドルが（ノーズピンとともに）交換された可能性を否定できないという上記の認定判断を何ら左右するものではない。

(3)　なお，電元社の機械技術部長は，弁護士法２３条の２に基づく照会において，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの写真を付して，銘板に「ＭＯＤＥＬ　ＡＦ－ＶＭＵ－Ｈ１０－ＤＲ」，「ＳＥＲＩＡＬ　ＮＯ．　６５８２」，「ＭＦＤ．ＮＯ．　９３－６１３２」及び「ＭＦＤ．ＤＡＴＥ　１９９３－１１」の記載があるナットフィーダ（すなわち，本件ナットフィーダ）のスピンドルについて，上記写真のとおりかどうか照会され，①上記写真が上記銘板を正当に付した電元社の製品のスピンドル部分を撮影したものであれば上記写真のとおりであり，②電元社の製品は，スピンドルの長さは，Ｍ１０ナットを使用した場合，Ｍ１０ナットを貫通し反対側に突き抜けるほどの長さを備えている旨回答している（甲３７・照会事項２(4)）。

しかし，上記①の回答は，上記写真が上記銘板の付された製品のスピンドルを撮影したものであれば，上記銘板の付された製品のスピンドルは上記写真のとおりであると述べているにすぎないとも解されるのであって，そもそも，上記写真において撮影されたスピンドルが平成５年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと同一かどうかを述べているものかどうかが判然としない。仮に，上記写真において撮影されたスピンドルが平成５年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと同一である旨を述べているとしても，どのような根拠に基づいて，上記写真に撮影されたスピンドルと平成５年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルとの同一性を判断しているのかも明らかではない。

また，上記②の回答についても，平成５年製ナットフィーダを含む趣旨の回答であるのかどうかは，その回答のみから判然としないし，仮に含むもの

であるとしても，どのような根拠に基づくものかは明らかではない。

そうすると，上記甲第３７号証の記載をもって，平成５年に被告が電元社から購入した平成５年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることを裏付けるものとすることはできない。

(4)　そして，他に平成５年に被告が電元社から購入した平成５年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることを認めるに足りる証拠はない。

なお，被告は，仮に，ノーズピンを備えたスピンドルを譲渡時と異なるものに交換したり，そのスピンドルをエアシリンダーと共に譲渡時と異なるものに交換したりすると，チューブ接続管の下端部（ガイドシリンダの先端部）に位置決めされるナットとスピンドルの芯がずれ，その結果，作動不良を生ずる懸念が出てくるから，そのようなスピンドルないしエアシリンダーの交換はできるだけ避けるのが通常であるとか，スピンドルをノーズピンと共に１８０度反転させて，摩耗を生じていない面を出すと，作動不良が解消されるのであるから，スピンドルないしノーズピンを交換する必要はないなどと主張する（前記第４の１(2)ア)。

しかし，スピンドルを交換すること自体は可能である以上，上記各主張は前記(2)及び(3)の認定を左右するものとはいえない。

３　小括

以上によれば，被告が平成５年に電元社から購入した平成５年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと，本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることを認めることはできない。したがって，本件ナットフィーダが平成５年製ナットフィーダと同一であるとした審決の認定には誤りがある。

そして，上記の誤りは，公然実施発明２の認定に影響を及ぼすものであり，ひいては，本件発明２との間の新たな相違点を生じさせるものであるから，審

決の結論に影響を及ぼすものであることが明らかである。

さらに，本件発明１，３及び４についての審決の認定判断も，同様に誤りがある。

第６　結論

よって，原告の請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官　　　鶴　岡　稔　彦

裁判官　　　大　西　勝　滋

裁判官　　　神　谷　厚　毅